

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0117-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “”

MONSTER ENERGY COMPANY apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-5583)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0380-2018

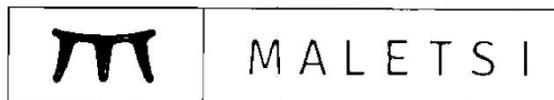
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación, interpuesto por el **licenciado Harry Zürcher Blen**, mayor, casado, abogado, con cédula 1-415-1184, vecino de San José, en condición de apoderado especial de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware y con domicilio en 1 Monster Way, Corona, California 92879, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:10:19 horas del 18 de enero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de junio de 2017, el señor **Erick Alexander González Navarro**, mayor, casado, con cédula 4-0199-0486, vecino de Heredia, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa costarricense **TICO INFUSIÓN, S.A.**, con cédula jurídica 3-101-623225, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**MALETSI (diseño)**” en clases 30 y 32 de la clasificación internacional. Para proteger y distinguir: en **clase 30**: té, condimentos, salsas,

especias, cacao, café, helado, miel. Y en **clase 32**: siropes, bebidas sin alcohol, preparaciones para elaborar bebidas. Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, **licenciado Edgar Zürcher Gurdían**, mayor, divorciado, con cédula 1-0532-0390, vecino de San José, en representación de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, presentó su oposición.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:10:19 horas del 18 de enero de 2018 declaró sin lugar la oposición y en consecuencia admitió la inscripción propuesta.

CUARTO. La representación de la empresa opositora impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con este carácter y que resulten de utilidad para la resolución de este asunto los siguientes:



1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “” a nombre de **MONSTER ENERGY COMPANY**, con registro No **163355**, vigente desde el 20 de octubre de 2006 y hasta el 20 de octubre de 2026, para proteger y distinguir: “bebidas” en clase 32 de nomenclatura internacional (ver folio 37)



2) Que la marca inscrita  no tiene alguna similitud capaz de crear confusión con la marca solicitada por la empresa TICO INFUSIÓN, S.A.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición presentada por la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, con fundamento en que al realizar el cotejo del signo inscrito a su favor y el solicitado por TICO INFUSIÓN S.A., se verifican suficientes diferencias entre ambos y por ello no hay peligro de que su coexistencia pueda provocar riesgo de confusión. En su análisis, la autoridad registral no tomó en cuenta la prueba aportada por la opositora al considerar que ésta fue presentada fuera del plazo concedido.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa opositora señala que el Registro erróneamente indica en su resolución que “*los signos son lo suficientemente diferentes para coexistir*”, sin embargo, no es posible afirmar que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente si sus principales elementos gráficos se asemejan en gran medida, ya que ambos imprimen el mismo concepto en la mente del consumidor, una letra **M** mayúscula, estilizada de forma particular y de color negro. Agrega que el signo solicitado pretende comercializar los mismos productos en el mismo giro comercial que el de su

representada. Esta posibilidad de confusión afecta la buena reputación y engaña al consumidor. La recurrente aporta como prueba una certificación de varias resoluciones de la EUIPO y de China que fueron favorables a la marca de la empresa opositora, así como los resultados de un estudio respecto de ésta que fue realizado en Suecia. Con fundamento estos agravios solicita se declare con lugar su recurso y se rechace la inscripción propuesta.

Por su parte, el señor Erick Alexander González Navarro, en representación de la empresa solicitante afirma que los signos son muy diferentes, con lo cual se elimina toda posibilidad de confusión ya que el inscrito es solo un diseño de una garra semejante a una **M** que da la sensación de peligro, de un animal en acecho que rasga una superficie. A diferencia de ello, el propuesto por su representada es mixto, es un instrumento indígena, compuesto por un tipo de metate en forma de trípode utilizado para moler granos y no tiene la intención de hacer ver una garra que rasga la superficie. Además, contiene siete letras en mayúscula, que forman la palabra **MALETSI**, que es una palabra en lenguaje indígena bribri, por lo que no debe analizarse por separado sino en su conjunto. Con fundamento en estos alegatos solicita que se declare sin lugar el recurso de apelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, así lo indica el **artículo 2** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al definirla como: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*. Es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

En idéntico sentido, el **artículo 3** de esta misma Ley establece que pueden constituir una marca todos aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean capaces de distinguir los

bienes o servicios a que se refieren y que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión en los consumidores.

La calificación de la registrabilidad de los signos distintivos consiste en determinar si éstos cumplen con las formalidades correspondientes y en virtud de ello resultan ser susceptibles de inscripción. Este análisis debe hacerse de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas. Por ello, el registrador procede a calificarlo conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, en donde se fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos para ser concedidos como marcas.

Desde el punto de vista **intrínseco**, el registrador debe examinar la solicitud con el objeto de valorar si cumple con la función de la marca, es decir, si posee la capacidad en sí misma para distinguir los productos y servicios a que se refiere de entre otros de la misma naturaleza que hayan sido puestos en el mercado por los competidores y no conlleva a confusión al consumidor. Por otra parte, respecto de los factores **extrínsecos**, el examen se relaciona con otras marcas que ya se encuentran registradas y que protegen los mismos o similares productos o servicios. De ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo previo de terceros y ello impediría su registro.

A efecto de valorar los aspectos extrínsecos que pueden impedir la registrabilidad, en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas se establece que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; entre otros supuestos, cuando el signo es idéntico o similar a otro registrado o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión en el público consumidor.

Así las cosas, comparte este Órgano de Alzada el criterio vertido por la Autoridad Registral en la resolución impugnada, ya que el signo propuesto  MALETSI, no contiene elementos intrínsecos que impidan su inscripción.

Por otra parte, con relación a los factores extrínsecos, al comparar la marca propuesta con la



inscrita “”, resulta claro que la primera está conformada por elementos que le otorgan la carga diferencial necesaria para que puedan ser fácilmente diferenciadas por el consumidor, toda vez que sus diseños no presentan alguna similitud y la solicitada por Tico Infusión S. A. contiene además la palabra MALETSI.

Visto lo anterior, los argumentos de la parte opositora no permiten realizar un cotejo favorable a la marca inscrita y por esto deben ser rechazados, toda vez que no encuentra este Tribunal similitudes capaces de crear confusión entre las marcas respecto de su origen empresarial o la calidad de los productos que protegen y por tanto pueden perfectamente coexistir.

Aunado a lo anterior, con relación a la prueba presentada ante esta segunda instancia, ésta resulta irrelevante porque al ser las marcas tan disímiles, no vienen esos elementos probatorios a aportar alguna diferencia que permita modificar lo ya resuelto.

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el **licenciado Harry Zürcher Blen**, en representación de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:10:19 horas del 18 de enero de 2018.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el **licenciado Harry Zürcher Blen**, en representación de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:10:19 horas del 18 de enero de 2018, para

que se admita el registro del signo “ MALETSI” solicitado por la empresa **TICO INFUSIÓN, S.A.** representada por **Erick Alexander González Navarro**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora